

# **La redacción de solicitudes de patente**

## **Las reivindicaciones (I)**

**Profa. Fabíola Wüst Zibetti**

Conferencia “Estrategias de búsqueda, interpretación y  
redacción de patentes”

Medellín, Colombia

23 de noviembre de 2009

- 3.7.1 Importancia de las reivindicaciones
- 3.7.2 Teoría de la reivindicación de patente
- 3.7.3 Formato y elementos de las reivindicaciones
- 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

## 3.7.1 Importancia de las reivindicaciones

---

### Importancia de las reivindicaciones

- Son una parte legal del documento de patente
- Marcan los límites de la protección suministrada por una patente
- Definen el objeto de la invención
- Sirven como guía para explicar qué es lo que el inventor percibió como su invención en el momento de concebirla

### 3.7.1 Importancia de las reivindicaciones

---

#### Diferencias entre tres conceptos legales relacionados a las patentes

- **Inventiones**  
Elaboración mental del inventor y que no tiene sustancia física
- **Realizaciones** (de la invención)  
Es una forma física de la invención en el mundo real
- **Reivindicaciones**  
Debe proteger por lo menos una “realización” de la invención  
Las mejores reivindicaciones de una invención son las que protegen la “invención” propiamente dicha

## 3.7.2 Teoría de la reivindicación de patente

---

### Teorías de las reivindicaciones

#### Doctrina de “reivindicación periférica”

- Reivindicaciones fijan los límites externos del alcance de la protección
- Reivindicaciones indican, en forma clara y concisa, en qué consiste exactamente lo que el solicitante considera su invención
- Es la más frecuente

#### Doctrina de “reivindicación central”

- Reivindicaciones que identifican el "centro" de la invención patentada

### 3.7.3 Formato y elementos de las reivindicaciones

---

#### **Formato y elementos de las reivindicaciones**

1. Partes de una reivindicación
2. Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejoras
3. Reivindicaciones de medios más función
4. Puntuación de las reivindicaciones
5. Subordinación adecuada de los elementos
6. Números de referencia y expresiones parentéticas
7. Terminología específica de las reivindicaciones
8. Elementos múltiples
9. Elementos alternativos

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### **Partes de una reivindicación**

- Tradicionalmente cada reivindicación consiste en una oración única
- Presenta al inicio de la oración un número que es el identificador de cada reivindicación
  
- Cada reivindicación consta de:
  - Un preámbulo y
  - Una parte caracterizadora

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### **Preámbulo o exordio**

- Frase introductoria que identifica la categoría de la invención protegida por dicha reivindicación (ej. un aparato, un artículo, una composición, un método o un proceso)
- Es conveniente que el preámbulo guarde consistencia con el título de la invención
- Incluye la definición de la invención y el estado de la técnica relacionado
  - Introduce la información sobre el objeto que se va a proteger y
  - Contiene la información técnica (conocida en el estado de la técnica) necesaria para la definición del objeto reivindicado
- Se puede enunciar un objeto de la invención en el preámbulo, pero se debe tener cuidado de no limitar accidentalmente el alcance de la invención



### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Preámbulo o exordio

##### Ejemplo

- Un aparato para cocer arroz  
*Un aparato para cocer arroz,*
- Pero se suponga que la invención podría ser usada para cocer todo tipo de granos, entonces puede ser:  
*Un aparato para cocer granos,*
- Se suponga que podría usarse para cocer vegetales, o incluso para fundir queso para *fondue*. En ese caso puede ser:  
*Un aparato para cocer,*

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Parte caracterizadora

- Contiene las características técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad de la invención frente a lo conocido en el estado de la técnica
- Suele seguir al preámbulo precedida por **frases transicionales**
  - Expresiones de fin abierto
  - Expresiones de fin cerrado
- Comprende también el **cuerpo de la reivindicación**

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Frases de transición: expresiones de fin abierto

- No excluyen ningún elemento o paso adicional o no enunciado
- Son incluyentes y no excluyentes
- Permiten la inclusión de otros elementos o limitaciones

Ejemplos: “que comprende”, “que incluye”, “que contiene” y “caracterizado por (o porque)”, “caracterizado en que”, “en el que la mejora comprende”

1. *Un aparato **que comprende**:*

*un lápiz;*

*una goma unida a un extremo del lápiz; y*

*una luz unida a la parte central del lápiz.*

Esta reivindicación deja abierta la posibilidad de incluir una tapa para el lápiz

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Frases de transición: expresiones de fin cerrado

- Tienen el sentido restrictivo, de final cerrado
- Limitan las reivindicaciones sólo a los elementos que se mencionan específicamente
- Abarca solamente los elementos mencionados, y nada más.

Ejemplos: “consiste de”, “consiste en”, “compuesta por”

1. *Un compuesto en la fórmula (introducción fórmula química...) en el cual A es seleccionado de un grupo **consistente en***

*A1, A2, A3, A4 y A5.*

2. *Producto no metálico **consistente esencialmente de***

*silicatos y aluminio-silicatos de calcio con impurezas de hierro que se obtiene en estado fundido en los altos hornos*

El uso del termino “esencialmente torna la expresión menos limitativa
---

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Cuerpo de la reivindicación

- Porción de texto que se incluye después de la expresión de transición
- Menciona los elementos y limitaciones de la reivindicación
- Explica la forma en la que existen los distintos elementos en relación mutua
- Enuncia e interrelaciona todos los elementos

Ejemplo: cuerpo de una reivindicación de aparato dirigida a una mesa

1. *Un aparato para sustentar objetos, que comprende por lo menos una pata; y una tapa configurada para ser sustentada por al menos una pata.*

Esta reivindicación define los dos elementos y conecta la pata a la tapa

### 3.7.3.1 Partes de una reivindicación

---

#### Cuerpo de la reivindicación

- Una reivindicación no puede ser simplemente una lista de partes
- Las partes deben estar interconectadas de alguna forma

Ejemplo de reivindicación que podría ser rechazada si se la redacta de esa manera:

1. *Un aparato para sustentar objetos, que comprende:  
cuatro patas;  
16 tornillos; y  
una tapa.*

### 3.7.3.2 Reivindicaciones de dos partes

---

#### Reivindicaciones de dos partes

- Conocida como **reivindicaciones de mejoras** o reivindicaciones Jepson
- Preámbulo de la reivindicación menciona el estado de la técnica conocido más relevante
- El cuerpo caracteriza la mejora de la invención
- El preámbulo y el cuerpo se conectan por una expresión de transición específica que indica que la reivindicación es de dos partes o Jepson: “caracterizado porque”
- EPO: preámbulo seguido por la expresión “caracterizado por”, o “caracterizado porque”.
- Estados Unidos: preámbulo seguido por la expresión de transición “en donde la mejora comprende”.

### 3.7.3.2 Reivindicaciones de dos partes

---

#### Reivindicaciones de dos partes

##### Ejemplo

1. *Un lápiz que tiene una goma, en donde la mejora comprende una luz unida al lápiz.*

En esta reivindicación el estado de la técnica conocido relevante es un lápiz con goma, y la mejora reivindicada es la luz unida a éste.

- En EPO se prefieren las reivindicaciones de dos partes
  - Cuando está claro que la invención reside en una mejora diferenciable de combinación de partes o pasos existentes
  - En la práctica esa “preferencia” es muy flexible



### 3.7.3.2 Reivindicaciones de dos partes

---

#### Reivindicaciones de dos partes

- En algunos casos el formato de dos partes en las reivindicaciones puede :
  - ser artificial e inapropiado (1), (2) y (3), o
  - conducir a una reivindicación inconvenientemente larga y engorrosa (4).

#### Ejemplos

- Combinación de enteros conocidos de igual jerarquía, si la actividad inventiva reside únicamente en la combinación;
- Modificación – a diferencia de la adición – de un proceso químico conocido, por ejemplo, omitiendo una sustancia o reemplazando una sustancia por otra;
- Un compuesto o un grupo de compuestos químicos
- Un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, si la actividad inventiva se refiere a cambios en varias de estas interrelaciones.

### 3.7.3.3 Reivindicaciones de medios más función

---

#### Reivindicaciones de "medios más función"

- Describen elementos que no tienen una estructura específicamente definida, pero que indican las funciones que cumplen las estructuras que se revelan en la descripción
- Sirve para evitar la definición de estructuras innecesarias y/o no aclarar en la descripción con exactitud cuál conjunto de estructuras cumple con la función

#### Interpretación

- Pueden ser interpretadas de forma amplia o restringida
- En general, se las interpreta de modo a abarcar los medios que se revelan en la memoria descriptiva para desempeñar las funciones mencionadas, más los equivalentes razonables de dichos medios.

### 3.7.3.3 Reivindicaciones de medios más función

---

#### Reivindicaciones de medios más función

- El formato de una reivindicación de medios más función es la palabra "medios" seguida por una función

Ejemplo: un aparato para cocer arroz

1. *Un aparato para cocer arroz, que comprende:*

*Medios para contener arroz; y*

*un calentador configurado para calentar los medios para contener arroz.*

A la vez de mencionar una estructura para contener arroz por su nombre (por ejemplo un bol) se hace referencia a un dispositivo que cumple con la función de contener maíz.

Así se evita usar un nombre específico y en su lugar se menciona la función que desempeña.

### 3.7.3.3 Reivindicaciones de medios más función

---

#### Reivindicación "medios más función"

- No todos los elementos de una reivindicación necesitan ser "medios"
- Cada elemento de una reivindicación puede recibir un tratamiento diferente

Ejemplo: 1. *Un aparato para cocer maíz, que comprende medios para contener maíz; y un calentador configurado para calentar los medios para contener maíz.*

Una reivindicación de tres elementos, dos con un formato "medios más función", y uno que define un elemento estructural (el "calentador" precedente).

- Se interpretará el elemento estructural según el significado corriente en el arte; cada uno de los dos elementos "medio más función" se interpretará determinando primero la función definida, y luego, respectivamente, la estructura revelada en la memoria descriptiva para cumplir con la función.

### 3.7.3.4 Puntuación de las reivindicaciones

---

#### **Puntuación de las reivindicaciones**

- Se establecen requisitos estrictos en cuanto a la forma de puntuación
- Debe observarse las normas de cada jurisdicción

#### Ejemplos

- Una coma (,) típicamente separa el preámbulo de la expresión de transición
- Un punto y coma (;) típicamente separa la expresión de transición del cuerpo
- El cuerpo propiamente dicho típicamente está dividido en párrafos pequeños que definen los elementos lógicos de la reivindicación
- Los “elementos” de una reivindicación están separados por punto y coma (;), y el penúltimo elemento finaliza con “; y”.

### 3.7.3.4 Puntuación de las reivindicaciones

---

#### **Puntuación de las reivindicaciones**

##### Ejemplos

1. *Preámbulo, transición:*

*Elemento (Nº1);*

*Elemento (Nº2); y*

*Elemento (Nº3);*

2. *Un aparato, que comprende:*

*Una pluralidad de páginas impresas;*

*una carpeta configurada para sostener juntas las hojas impresas; y*

*una tapa unida a la carpeta.*

### 3.7.3.5 Subordinación adecuada de los elementos

---

#### **Subordinación adecuada de los elementos**

- Existen ordenes de referencias correctos
- Para introducir un elemento, se debe usar el artículo indeterminado "un" o "una"
- Cuando se hace referencia a elementos previamente introducidos, se debe usar el artículo determinante "el" o "la" o "dicho/a".
- En cada nuevo conjunto de reivindicaciones se debe restablecer la base de referencias
- Cada reivindicación independiente debe ser redactada en forma independiente y establecer una nueva base de referentes

### 3.7.3.5 Subordinación adecuada de los elementos

---

#### Subordinación adecuada de los elementos

Ejemplos

1. Un dispositivo, que comprende:  
un lápiz; y  
una luz sujeta al lápiz.
2. El dispositivo de la reivindicación 1, en el cual la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.
3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.
4. Un dispositivo, que comprende:  
un lápiz;  
una luz sujeta al lápiz, en donde la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.



### 3.7.3.6 Números de referencia y expresiones parentéticas

---

#### Números de referencia

- Números entre paréntesis son los de referencia de los dibujos

Ejemplo

*1. Un aparato, que comprende:*

*Una pluralidad de páginas impresas (11);*

*una carpeta (14) configurada para sostener juntas las hojas impresas (11); y*

*una tapa (21) unida a la carpeta (14).*

- Típicamente **no son** considerados como **limitantes** del alcance de las reivindicaciones
- Tienen la función de facilitar la comprensión de las reivindicaciones
- EPO: los números se deben insertar no solo en la parte caracterizada, sino también en el exordio de las reivindicaciones

### 3.7.3.6 Números de referencia y expresiones parentéticas

---

#### Expresiones parentéticas

- El texto agregado a los números de referencia entre paréntesis en las reivindicaciones puede producir una falta de claridad

#### Expresiones que agregan características

Expresiones como “medios de fijación (tornillo 13, clavo 14)”, o “conjunto de válvula (asiento de válvula 23, elemento de válvula 27, y asiento de válvula 28)”

- No son consideradas como simples números de referencia sino como "características especiales"
- No queda claro si las características agregadas a los números de referencia son limitantes o no
- En general, características incluidas entre paréntesis generalmente **no son permisibles o recomendables**

### 3.7.3.6 Números de referencia y expresiones parentéticas

---

#### Expresiones parentéticas

- Referencias adicionales que indican las figuras no son objetables en muchas jurisdicciones  
Ejemplo: "(13 - Figura 3; 14 - Figura 4)",
- Puede objetarse falta de claridad en expresiones parentéticas que no incluyen números de referencia  
Ejemplo: "ladrillos moldeados (de hormigón)"
- Expresiones parentéticas con significados usualmente aceptados son permisibles  
Ejemplo: "(met)acrilato" - que es una abreviatura conocida para "acrilato y metacrilato"
- El uso de paréntesis en fórmulas químicas y matemáticas en general no es objetable

### 3.7.3.7 Terminología específica de las reivindicaciones

---

#### Terminología

- Palabras como “que comprende” y otras tienen un significado especial se aplicada a las reivindicaciones
- Se utilizan para definir en mayor detalle una estructura o proveer una función asociada con una estructura dada:  
“en el/la cual”, “donde”, “en donde” (wherein), “con lo cual” (whereby), “de modo tal que” (such that), y “de manera de” (so as to)

#### Ejemplo

Una carpeta para guardar archivos

1. Una carpeta para almacenar archivos, *en donde* la carpeta está configurada para recibir los archivos...

Importante saber de qué forma han interpretado los tribunales de las distintas jurisdicciones de interés estos términos para usarlos de manera acorde con dicha interpretación.

### 3.7.3.7 Terminología específica de las reivindicaciones

---

#### **Terminología**

- la terminología usada en las reivindicaciones, así como la forma de redacción, deben contrastarse con la descripción para confirmar que ambas guarden coherencia y que se use la misma terminología en toda la solicitud.
- Una reivindicación de materia no contemplada en la memoria descriptiva puede ser descartada por falta de sustento

### 3.7.3.8 Elementos múltiples

---

#### Elementos múltiples

- En general, las reivindicaciones deben definir por lo menos dos elementos
- Una reivindicación sin muchas limitaciones posiblemente puede ser demasiado amplia

Ejemplos reivindicaciones

(1) *Una computadora, que comprende:  
un procesador.*

(2) *Una computadora, que comprende:  
un procesador,*

*una memoria; y*

*un bus configurado para transmitir datos entre la memoria y el  
procesador...*

(1) Inaceptablemente amplia. No le dice al lector demasiado sobre una computadora, más que es algo que contiene un procesador. Se puede asumir que los procesadores existen en el estado de la técnica

### 3.7.3.9 Elementos alternativos

---

#### Elementos alternativos


- Una sola reivindicación contiendo elementos alternativos químicos o no químicos (“Grupos Markush”)  
Grupos Markush: su uso no se limita a invenciones químicas
- Una reivindicación (dependiente o independiente) puede incluir alternativas, siempre que
  - la cantidad y la presentación de las alternativas no la tornen oscura y difícil de interpretar (grupo Markush no debe ser ambiguo) y
  - la reivindicación cumpla con el requisito de unidad de invención

La unidad de la invención está presente si las alternativas son de naturaleza similar y pueden ser substancialmente reemplazadas una por la otra.

### 3.7.3.9 Elementos alternativos

---

#### Ejemplo

- 
- Proceso químico que se puede realizar con “cobre”, “plomo” u “oro”
  - Uso de término más abstracto que reúna las tres opciones: “metal”
    - No está seguro de si el proceso funcionaría con cualquier metal
    - Tiene la certeza de que el proceso no funciona con mercurio
  - No se puede usar el término más abstracto “metal”
  - Puede escribir tres reivindicaciones independientes: una dirigida al “cobre”, una al “plomo”, y otra al “oro”.
  - Puede redactar una reivindicación independiente que dice: “un metal seleccionado del grupo formado por cobre, plomo y oro” (Grupos Markush)

Debese estar seguro de que es la manera más conveniente de reivindicar la invención

- Suponga que el hierro también funcione: al grupo Markush propuesto no protegería directamente las realizaciones que usan hierro.



### 3.7.3 Formato y elementos de las reivindicaciones

---

#### **Redacción de la reivindicaciones**

- Referencias a la descripción solamente cuando absolutamente necesario
- Puede contener referencias numéricas relacionadas a los diseños
- Redactar cada reivindicación sin interrupción (sin puntos finales)
- Sin trechos explicativos en cuanto a las ventajas
- Referirse a las características técnicas

### 3.7.3 Formato y elementos de las reivindicaciones

---

#### Redacción de las reivindicaciones

- ~~▪ Aparato X caracterizado por... como descrito en la parte ... de la descripción~~
- ~~▪ Aparato X caracterizado por... como representado en los diseños...~~
- ~~▪ Aparato X caracterizado por no presentar...~~
- Aparato X caracterizado por... (aspectos técnicos)

#### Reivindicaciones ómnibus

- Incluyen una referencia a la descripción o a los dibujos sin presentar ninguna limitación específica

### 3.7.3 Formato y elementos de las reivindicaciones

---

#### Redacción de las reivindicaciones

- **No son elementos o características técnicas**, entre otros:
  - ventajas económicas
  - propiedades meramente estéticas
  - afirmaciones jurídicas o administrativas
  - juicios morales o de valor
  - datos sobre el origen y marcas
  - nombres caprichosos

## 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

---

### Grupos de reivindicaciones

- Reivindicaciones independientes
- Reivindicaciones dependientes
  - Dependencia única
  - Dependencia múltiple

Un juego de reivindicaciones puede incluir una o más reivindicaciones independientes, así como un cierto número de patentes dependientes, referidas a una o más reivindicaciones independientes

## 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

---

### Reivindicaciones independientes

- Definen características técnicas esenciales y específicas de la invención en su concepto integral
- Representan las reivindicaciones más amplias  
Ejemplo: *Aparato X caracterizado por...*
- Se recomienda redactar una para cada aspecto de la invención que sea patentable
- Múltiples productos interrelacionados  
enchufe macho y hembra;  
intermediario (s) y producto químico final;  
gen – construcción genética – huésped – proteína – medicamento.

## 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

---

### Reivindicaciones dependientes

- Depende de otra reivindicación
- Definen detalles y/o características adicionales o modos de realización particulares de la invención, y contienen siempre una relación de dependencia
- Deben ser consistentes con las independientes que le dan origen
- No pueden referirse a elementos que no se hayan mencionado en la reivindicación que les da origen
- Sólo pueden agregar elementos o limitaciones a la reivindicación a la cual hace referencia

### Ejemplos

*“Un enchufe hembra conforme a la reivindicación 1, caracterizado por...”*

Pero, *“Un enchufe macho que coopera con el enchufe hembra de la reivindicación 1 caracterizado por..”* (no es dependiente - falsa dependencia)

## 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

---

### Reivindicaciones de dependencia múltiple

- Es dependiente de más de una reivindicación

#### Ejemplos

1. *Procedimiento caracterizado por....*
  2. *Procedimiento conforme a la reivindicación 1, caracterizado por...*
  3. *Procedimiento conforme a las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por..*
- 
1. *Un aparato, que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.*
  2. *El aparato de la reivindicación 1, en el cual la luz está sujeta en forma desmontable al lápiz.*
  3. *Un lápiz de acuerdo con las reivindicaciones 1 ó 2, que comprende además una goma.*

## 3.7.4 Grupos de reivindicaciones

---

### Reivindicaciones de modelos de utilidad

Una única reivindicación independiente

- Para cada solicitud
- Esta debe describir el modelo, definiendo integralmente todas las características de forma o disposición introducidas, esenciales a la obtención de la mejor funcionalidad

Reivindicaciones dependientes son admitidas

- Objeto en su forma tridimensional: cuando la configuración final sea secundaria
- Elemento complementario de uso opcional: cuando no altere o modifique las condiciones de uso y funcionamiento del objeto
- Variación de forma o detalle relacionados a elementos componentes del modelo: cuando no afecten la unidad del modelo



